



Attorney Docket No.: 01682.0110
Customer Number 22,852

HF

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:)
Marc CHAUCHARD et al.) Group Art Unit: 2152
Serial No.: 09/964,753) Examiner: Not Yet Assigned
Filed: September 28, 2001)
For: **PROCESS FOR PREPARING A**)
TRADEMARK APPLICATION)

Assistant Commissioner for Patents
Washington, DC 20231

Sir:

CLAIM FOR PRIORITY

Under the provisions of 35 U.S.C. § 119, Applicants hereby claim the benefit of the filing date of French Patent Application No. 0012397, filed on September 29, 2000, for the above-identified U.S. patent application.

In support of this claim for priority, enclosed is one certified copy of the priority application.

Respectfully submitted,

FINNEGAN, HENDERSON, FARABOW,
GARRETT & DUNNER, L.L.P.

By:



Ernest F. Chapman
Reg. No. 25,961

Dated: December 27, 2001

EFC/FPD/sci
Enclosures

FINNEGAN
HENDERSON
FARABOW
GARRETT &
DUNNER LLP

1300 I Street, NW
Washington, DC 20005
202.408.4000
Fax 202.408.4400
www.finnegan.com

THIS PAGE BLANK (USPTO)



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le

28 SEP. 2001

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04
Télécopie : 33 (1) 42 93 59 30
www.inpi.fr

THIS PAGE BLANK (USPTO)

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W /260899

| | | | |
|--|----------------------|---|--|
| REMISE DES PIÈCES DATE 29 SEPT 2000 LIEU 75 INPI PARIS | | Réserve à l'INPI | |
| N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI | | 0012397 29 SEP. 2000 | |
| Vos références pour ce dossier <i>(facultatif)</i> | | 6990 F | |
| C confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie | | | |
| 2 NATURE DE LA DEMANDE | | Cochez l'une des 4 cases suivantes | |
| Demande de brevet | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Demande de certificat d'utilité | | <input type="checkbox"/> | |
| Demande divisionnaire | | <input type="checkbox"/> | |
| <i>Demande de brevet initiale</i> <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i> | | N° N° | Date / / Date / / Date / / Date / / |
| Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i> | | <input type="checkbox"/> | N° |
| 3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) | | | |
| Procédé pour préparer une demande d'enregistrement de marque. | | | |
| 4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE | | Pays ou organisation Date / / N° Pays ou organisation Date / / N° Pays ou organisation Date / / N° <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé « Suite » | |
| 5 DEMANDEUR | | <input checked="" type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé « Suite » | |
| Nom ou dénomination sociale | | CABINET MALEMONT | |
| Prénoms | | | |
| Forme juridique | | société anonyme | |
| N° SIREN | | 5 . 4 . 2 . 0 . 1 . 0 . 5 . 3 . 3 | |
| Code APE-NAF | | | |
| Adresse | Rue | 53B, avenue Fourcault de Pavant | |
| | Code postal et ville | 78000 | VERSAILLES |
| Pays | | France | |
| Nationalité | | Française | |
| N° de téléphone <i>(facultatif)</i> | | | |
| N° de télécopie <i>(facultatif)</i> | | | |
| Adresse électronique <i>(facultatif)</i> | | | |

**BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ**

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

| | | |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| REMISE DES PIÈCES | | Réervé à l'INPI |
| DATE | 29 SEPT 2000 | |
| LIEU | 75 INPI PARIS | |
| N° D'ENREGISTREMENT | 0012397 | |
| NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI | | |

DB 540 W /260899

| | | | |
|---|----------------------|---|-------|
| 6 MANDATAIRE | | | |
| Nom | | Chameroy (92-1050) | |
| Prénom | | Claude | |
| Cabinet ou Société | | CABINET MALEMONT | |
| N °de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel | | | |
| Adresse | Rue | 42, avenue du Président Wilson | |
| | Code postal et ville | 75116 | PARIS |
| N° de téléphone (facultatif) | | 01.47.04.68.68 | |
| N° de télécopie (facultatif) | | 01.47.04.68.99 | |
| Adresse électronique (facultatif) | | | |
| 7 INVENTEUR (S) | | | |
| Les inventeurs sont les demandeurs | | <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée | |
| 8 RAPPORT DE RECHERCHE | | Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformati n) | |
| Etablissement immédiat ou établissement différé | | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| Paiement échelonné de la redevance | | Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiqu s <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | |
| 9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES | | Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Requise antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence): | |
| Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes | | 1 | |
| 10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) | |  Claude Chameroy (92-1050) | |
| | | VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI  | |

BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
Page suite N° .1./.1.

Réserve à l'INPI

REMISE DES PIÈCES
DATE **29 SEPT 2000**
LIEU **75 INPI PARIS**

N° D'ENREGISTREMENT
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI **0012397**

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 829 W /260899

| | | |
|--|----------------------|---|
| 4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE | | Pays ou organisation Date / / N° |
| | | Pays ou organisation Date / / N° |
| | | Pays ou organisation Date / / N° |
| 5 DEMANDEUR | | |
| Nom ou dénomination sociale | | ORDIPAT |
| Prénoms | | |
| Forme juridique | | société à responsabilité limitée |
| N° SIREN | | 3 . 1 . 6 . 6 . 0 . 7 . 7 . 7 . 9 |
| Code APE-NAF | | |
| Adresse | Rue | 3, rue Moncey |
| | Code postal et ville | 75009 PARIS |
| Pays | | France |
| Nationalité | | Française |
| N° de téléphone (facultatif) | | |
| N° de télécopie (facultatif) | | |
| Adresse électronique (facultatif) | | |
| 5 DEMANDEUR | | |
| Nom ou dénomination sociale | | |
| Prénoms | | |
| Forme juridique | | |
| N° SIREN | | |
| Code APE-NAF | | |
| Adresse | Rue | |
| | Code postal et ville | |
| Pays | | |
| Nationalité | | |
| N° de téléphone (facultatif) | | |
| N° de télécopie (facultatif) | | |
| Adresse électronique (facultatif) | | |
| 10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (N° de la qualité du signataire) Claude Chameroy (92-1050) | |  |
| | | VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI M. ROCHET |

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1 / 1

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W /260899

| | | |
|--|----------------------|--|
| Vos références pour ce dossier (facultatif) | 6990 F | |
| N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL | 0012357 | |
| TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) | | |
| Procédé pour préparer une demande d'enregistrement de marque. | | |
| LE(S) DEMANDEUR(S) : | | |
| CABINET MALEMONT - 42, avenue du Président Wilson - 75116 PARIS | | |
| Agissant en qualité de mandataire de : | | |
| 1. CABINET MALEMONT (société anonyme) | | |
| 53B, avenue Fourcault de Pavant - 78000 VERSAILLES | | |
| 2. ORDIPAT (société à responsabilité limitée) | | |
| 3, rue Moncey - 75009 PARIS | | |
| DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages). | | |
| Nom | | CHAUCHARD |
| Prénoms | | Marc |
| Adresse | Rue | 18, avenue du Parc |
| | Code postal et ville | 78150 LE CHESNAY |
| Société d'appartenance (facultatif) | | |
| Nom | | BARLOY |
| Prénoms | | Olivier |
| Adresse | Rue | 68, rue Lamarck |
| | Code postal et ville | 75018 PARIS |
| Société d'appartenance (facultatif) | | |
| Nom | | |
| Prénoms | | |
| Adresse | Rue | |
| | Code postal et ville | |
| Société d'appartenance (facultatif) | | |
| DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) | | Paris, le 29 septembre 2000 Claude Chameroy (92-1050) |



La présente invention porte sur un procédé pour préparer une demande d'enregistrement de marque, au moyen d'un ordinateur local susceptible d'être relié à un ordinateur distant par un réseau informatique de type Internet.

5 Une demande d'enregistrement de marque comporte l'identité du déposant, le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes officielles correspondantes.

10 Une fois préparée, la demande d'enregistrement est déposée ou transmise à l'administration compétente, en France l'Institut National de la Propriété Industrielle, qui l'examine en vue de son enregistrement.

15 Le déposant peut se faire assister par un mandataire spécialisé, tel qu'un membre de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle.

En effet, la préparation d'une demande d'enregistrement de marque est une opération qui implique de prendre en compte de nombreux paramètres.

20 Tout d'abord, il est indispensable de conduire, préalablement au dépôt de la demande, des recherches de disponibilité afin de ne pas empiéter sur les droits des tiers ; la conduite et l'interprétation de telles recherches sont des tâches d'une extrême complexité, en raison des 25 droits antérieurs plus ou moins pertinents qui peuvent exister, par exemple parmi les dénominations sociales ou parmi les marques déjà déposées.

30 Ces dernières peuvent consister en des marques françaises, des marques internationales désignant la France ou encore des marques communautaires.

Une des plus grandes difficultés réside cependant dans l'énumération des produits ou services auxquels la marque

s'applique, ainsi que dans l'énumération des classes officielles correspondantes et de leur numéro.

Les produits ou services auxquels s'applique la marque sont fonction des objectifs du déposant et le choix de leur libellé est en pratique quasiment illimité.

Par exemple, une marque peut désigner un logiciel, formulation générale, ou un logiciel de gestion des mouvements d'une souris informatique par liaison infrarouge, formulation beaucoup plus précise.

Par exemple encore, une marque peut désigner des vêtements, formulation générale, ou des maillots de bain pour la pratique du hockey subaquatique, formulation précise.

En fait, le choix du ou des libellés des produits ou services est directement dépendant des projets du déposant et de la destination de la marque.

Une bonne compréhension des objectifs du déposant peut être obtenue lorsque celui-ci recourt aux services de conseils spécialisés.

En effet, de nombreux paramètres parfois antagonistes entrent en ligne de compte : étude du portefeuille des marques déjà déposées par le déposant, vision à court, moyen et long terme du projet du déposant, connaissance de la concurrence et du marché, avec ses tendances, situation nationale et internationale dans le marché considéré, frais engagés pour la recherche et la création de la nouvelle marque, budget global de l'opération de dépôt et d'obtention de la marque, en France et à l'étranger, incidence à moyen et long terme sur le portefeuille de marques du déposant, surveillances et veilles de similitude à mettre en place, oppositions futures et défense des droits acquis, intégration du projet en cours dans la stratégie globale du déposant ou de son entreprise, etc.

Dans chacun des domaines évoqués ci-dessus, le déposant peut décider de faire appel à des conseils spécialisés, chacun dans sa discipline.

Si l'on se réfère particulièrement à la préparation d'un dossier de demande d'enregistrement de marque, le choix des libellés auxquels s'applique la marque et l'énumération des classes correspondant aux produits ou services visés est une gymnastique intellectuelle particulièrement ardue dans certains cas.

10 L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a, à cet effet, élaboré au fil des ans un guide de la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, ci-après aussi dénommée classification internationale des marques.

15 Ce guide, qui fait l'objet de révisions périodiques, comporte plusieurs milliers de libellés répartis en quarante deux classes officielles, dont trente quatre numérotées de 1 à 34 portent sur les produits et huit numérotées de 35 à 42 sur les services.

20 A chaque classe correspond un intitulé officiel, qui représente très schématiquement le domaine général visé par la classe, mais certaines classes visent des produits ou des services très divers, par exemple les classes 1, 3, 5, 9, 16, 21, 28, 30, 35 ou 42.

25 Il n'est pas toujours facile d'établir la correspondance entre les produits ou services et les classes auxquels ils correspondent.

30 Par exemple, un logiciel est un produit de la classe 9, et la programmation informatique est un service de la classe 42 ; mais la réparation d'ordinateurs est un service de la classe 37 ; les conseils juridiques font partie de la classe 42, alors que les manuels de Droit sont dans la classe 16,

tandis que les services de formation en Droit entrent dans la classe 41.

D'autres exemples pourraient être donnés, mais on sait qu'il importe de nos jours de rendre la description d'une demande de brevet aussi concise, précise et compacte que possible, de manière à réduire les coûts de rédaction et éventuellement de traduction.

On constate en conclusion que la complexité d'un dossier de demande d'enregistrement peut inciter un déposant à faire appel à un membre de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle.

Certaines entreprises multinationales déposent de nombreuses demandes d'enregistrement chaque année et ont décidé de se doter d'un service interne de propriété industrielle.

Des études économiques objectives ont cependant montré que les frais fixes engendrés par la gestion permanente d'un tel service interne sont souvent supérieurs à ceux entraînés par le recours à des conseils externes ; il est vrai également que lesdits services internes remplissent d'autres missions utiles, par exemple lors de la négociation de licences et qu'ils recourent d'ailleurs de plus en plus à la sous-traitance, dans tous les domaines de la gestion.

Il n'en reste pas moins que le recours aux conseils externes, pour justifié qu'il apparaisse aux yeux de certains déposants, implique une facturation qui augmente le coût du dépôt de la marque.

Il faut cependant reconnaître que cette facturation est relativement modeste en comparaison des frais de création et de lancement publicitaire d'une nouvelle marque.

Quoi qu'il en soit, on a vu que la préparation d'une demande d'enregistrement de marque est une opération d'une technicité certaine qui engendre un coût, y compris les

taxes officielles perçues par les administrations nationales ou internationales chargées d'examiner les demandes en vue de leur enregistrement.

Il convient donc de remédier à ces inconvénients et de proposer aux déposants des moyens nouveaux pour faciliter leurs démarches et réduire leurs dépenses.

La présente invention a précisément ce double objectif et porte sur un procédé tel que défini au premier paragraphe de la présente description, qui se caractérise en ce que qu'il comprend les étapes suivantes, réalisées sur l'ordinateur local :

- (i) saisie de la marque,
- (ii) sélection des produits ou services auxquels s'applique la marque,
- 15 (iii) validation de la saisie et de la sélection,
- (iv) envoi de la saisie et de la sélection validées à l'ordinateur distant par l'intermédiaire du réseau informatique,

lesdites étapes étant effectuées dans l'ordre indiqué.

20 Il est ainsi plus facile de préparer un dossier de demande d'enregistrement de marque et le dossier est transmis rapidement à l'ordinateur distant pour suite à donner.

25 Cet ordinateur distant peut être installé dans les locaux d'un membre de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle ou dans les locaux d'une société informatique.

30 Selon un mode de réalisation particulier de l'invention, au moins une étape est mise en œuvre par une coopération entre l'ordinateur local et l'ordinateur distant.

Cette coopération permet d'employer le procédé de manière interactive ou en partageant les ressources

informatiques des ordinateurs ; l'ordinateur local peut aussi être un terminal, les ressources informatiques étant alors concentrées sur l'ordinateur distant.

5 Selon un autre mode de réalisation particulier de l'invention, la saisie et la sélection validées sont retransmises de l'ordinateur distant à un autre ordinateur distant, par messagerie électronique.

10 Il est ainsi possible de transmettre par courrier électronique à un autre ordinateur distant un message permettant de poursuivre le dossier de la demande.

Cet autre ordinateur distant peut être installé dans les locaux d'un membre de la Compagnie Nationale de la Propriété Industrielle.

15 Avantageusement, l'étape de saisie comprend l'opération consistant à scannériser le modèle de la marque.

Cette disposition est utile lorsque la marque est figurative ou semi-figurative.

20 De préférence, l'étape d'envoi comprend la transmission à l'ordinateur distant du modèle de la marque scannérisé, par le réseau informatique.

Ainsi, l'ordinateur distant reçoit les informations sur la figuration de la marque ; on peut aussi prévoir la retransmission de l'ordinateur distant à un second ordinateur distant du modèle de la marque scannérisé, par 25 messagerie électronique.

Selon un mode de réalisation particulier, l'étape de sélection comprend le choix de l'intitulé d'au moins une classe officielle de produits ou services et l'affichage du numéro correspondant de la classe.

30 Il est ainsi possible de sélectionner en bloc une ou plusieurs classe(s) officielle(s) de produits ou services.

Selon un autre mode de réalisation particulier, l'étape de sélection comprend le choix d'au moins un numéro d'une

classe officielle de produits ou services et l'affichage de l'intitulé correspondant de la classe.

Il est ainsi possible de sélectionner une classe officielle directement par son numéro.

5 Selon un autre mode de réalisation préféré de l'invention, l'étape de sélection comprend :

- (i) la saisie d'au moins un libellé librement choisi,
- (ii) la comparaison dudit libellé librement choisi avec des libellés potentiels contenus dans un fichier,
- (iii) l'affichage, suite à ladite comparaison, d'un ou plusieurs libellé(s) proposé(s) parmi les libellés potentiels,
- 10 (iv) la sélection d'au moins un libellé parmi le(s) libellé(s) proposé(s),
- (v) l'affichage du numéro de la classe officielle correspondant au(x) libellé(s) sélectionné(s).

20 La sélection des produits ou services est ainsi plus facile, de même que la détermination de la classe officielle correspondant au(x) libellé(s) sélectionné(s) et des numéros correspondants de la ou des classe(s).

25 De préférence, le fichier comporte les libellés de la classification officielle des marques et le numéro de la classe correspondant à chaque libellé.

Ainsi, les libellés sélectionnés seront en principe admis par les administrations chargées d'examiner les demandes d'enregistrement de marques.

30 Avantageusement, le fichier comporte en outre des libellés additionnels ne figurant pas dans la classification officielle des marques et le numéro de la classe correspondant à chacun de ces libellés additionnels.

Il est ainsi possible de disposer de libellés supplémentaires introduits dans le fichier et correspondants à des produits ou services précis ou nouveaux, ou dont il est permis de penser qu'ils seront introduits dans la 5 classification internationale des produits ou services aux fins de l'enregistrement des marques.

Avantageusement, l'étape de sélection comprend la mise en œuvre d'un logiciel de comparaison, ce logiciel permettant d'afficher un libellé proposé identique au 10 libellé librement choisi ou un libellé proposé incluant le libellé librement choisi ou un libellé proposé synonyme au libellé librement choisi ou l'un ou l'autre des choix ci-dessus de manière optionnelle ou séquentielle.

Il est ainsi possible d'affiner ou d'élargir le choix 15 des libellés proposés.

L'invention peut être mise en œuvre de différentes manières, dont certaines sont exemplifiées ci-après.

Un opérateur se propose de préparer une demande d'enregistrement de marque.

20 On suppose que l'opérateur est le déposant.

Cette description vise aussi le cas où le déposant est une personne morale représentée par l'opérateur, qui peut être par exemple un collaborateur, et vise aussi le cas où le déposant est une autre personne ou une pluralité de 25 personnes physiques et/ou morales, représentée(s) par l'opérateur.

Celui-ci dispose d'un ordinateur local susceptible d'être relié à un ordinateur distant par un réseau informatique de type Internet, cet ordinateur local étant 30 relié à un scanner.

L'ordinateur distant comporte un fichier contenant les libellés de la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques,

l'intitulé des classes officielles et le numéro correspondant à chaque libellé et à chaque classe ; le fichier contient également des libellés additionnels ne figurant pas dans la classification ci-dessus et la classe correspondant à chacun de ces libellés additionnels ; ces libellés additionnels ont été introduits dans le fichier par exemple par le conseil en propriété industrielle du déposant.

Cette description vaut également en cas d'utilisation d'autres réseaux informatiques, télématiques, hertziens, câblés, le terme réseau étant employé dans son acceptation la plus large, y compris pour des transmissions par satellite ou pour des boucles locales ou internes aux organisations ou aux entreprises.

L'utilisateur se connecte à l'ordinateur distant et procède à son identification en saisissant un identifiant et un mot de passe.

Lorsque l'identifiant et le mot de passe sont validés, l'utilisateur accède à un compte utilisateur.

Ce compte utilisateur peut disposer des informations nécessaires sur l'identité du déposant : nom, prénom, adresse, nationalité ..., dénomination sociale, forme juridique, adresse du siège, ainsi que d'autres informations utiles pour la demande d'enregistrement, telles que par exemple la couleur de la marque, mais ces informations peuvent être communiquées dans une phase antérieure ou ultérieure.

On donne ci-après quelques exemples non limitatifs de la mise en œuvre du procédé objet de l'invention.

Premier exemple : l'opérateur réalise dans l'ordre indiqué les étapes ci-après.

Il saisit la marque à déposer, par exemple : "LOGOPOLE".

Il sélectionne l'intitulé suivant : "véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau", et le numéro correspondant de la classe s'affiche : "12".

5 Cette étape de sélection comprend la mise en œuvre d'un logiciel permettant d'afficher les intitulés des classes officielles et leur numéro.

L'opérateur valide la saisie et la sélection et procède à l'envoi de la saisie et de la sélection validées à l'ordinateur distant.

10 Les étapes du procédé sont mises en œuvre par une coopération, via le réseau informatique, entre l'ordinateur local et l'ordinateur distant.

15 Second exemple : pendant l'étape de saisie ci-dessus, l'opérateur scanne le modèle de la marque à déposer, et pendant l'étape d'envoi, il transmet à l'ordinateur distant le modèle de la marque scannérisé.

Les étapes du procédé sont mises en œuvre par une coopération, via le réseau informatique, entre l'ordinateur local et l'ordinateur distant.

20 Troisième exemple : l'opérateur réalise dans l'ordre indiqué les étapes ci-après.

Il saisit la marque à déposer, par exemple : "LOGOPOLE".

25 Il sélectionne le numéro "12" d'une classe officielle de produits ou services, et l'intitulé correspondant, à savoir "véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau" s'affiche.

30 Cette étape de sélection comprend la mise en œuvre d'un logiciel permettant d'afficher les numéros des classes officielles, et leur intitulé.

L'opérateur valide la saisie et la sélection et procède à l'envoi de la saisie et de la sélection validées à l'ordinateur distant.

Les étapes du procédé sont mises en œuvre par une coopération, via le réseau informatique, entre l'ordinateur local et l'ordinateur distant.

5 Quatrième exemple : l'opérateur réalise dans l'ordre indiqué les étapes ci-après.

Il saisit la marque à déposer, par exemple : "LOGOPOLE".

10 Puis il saisit un libellé librement choisi de produits ou services, qui est destiné à être désigné par la marque, par exemple : "CAMIONS".

Le libellé proposé suivant s'affiche : "CAMIONS".

On notera que ce libellé est identique à celui choisi par l'opérateur.

15 Celui-ci sélectionne le libellé proposé, et le numéro "12" de la classe correspondant au libellé sélectionné s'affiche.

Cette étape de sélection comprend la mise en œuvre d'un logiciel de comparaison permettant d'afficher un libellé proposé identique au libellé librement choisi.

20 L'opérateur valide la saisie et la sélection et procède à l'envoi de la saisie et de la sélection validées à l'ordinateur distant.

25 Les étapes du procédé sont mises en œuvre par une coopération, via le réseau informatique, entre l'ordinateur local et l'ordinateur distant.

Cinquième exemple : l'opérateur réalise dans l'ordre indiqué les étapes ci-après.

Il saisit la marque à déposer, par exemple : "LOGOPOLE".

30 Puis il saisit un libellé librement choisi de produits ou services, qui est destiné à être désigné par la marque, par exemple : "CAMIONS".

Les libellés proposés suivants s'affichent : "BENNES DE CAMIONS, CAMIONS".

On notera que les libellés proposés incluent le libellé librement choisi.

5 L'opérateur sélectionne le libellé "BENNES DE CAMIONS", et le numéro de la classe officielle s'affiche, soit "12".

Cette étape de sélection comprend la mise en œuvre d'un logiciel de comparaison permettant d'afficher les libellés proposés incluant le libellé librement choisi.

10 L'opérateur valide la saisie et la sélection et procède à l'envoi de la saisie et de la sélection validées à l'ordinateur distant.

15 Les étapes du procédé sont mises en œuvre par une coopération, via le réseau informatique, entre l'ordinateur local et l'ordinateur distant.

Sixième exemple : l'opérateur réalise dans l'ordre indiqué les étapes ci-après.

Il saisit la marque à déposer, par exemple : "LOGOPOLE".

20 Puis il saisit un libellé librement choisi de produits ou services, qui est destiné à être désigné par la marque, par exemple : "CAMIONS".

Les libellés proposés suivants s'affichent : "BENNES DE CAMIONS, CAMIONNETTES, CAMIONS, CAMIONNAGE".

25 On notera que les libellés proposés incluent le libellé librement choisi, au singulier et au pluriel.

Cette étape de sélection comprend la mise en œuvre d'un logiciel de comparaison permettant d'afficher les libellés proposés incluant au singulier et au pluriel le libellé librement choisi.

30 L'opérateur sélectionne les libellés "CAMIONS, CAMIONNETTES, CAMIONNAGE", et les numéros des classes officielles s'affichent, respectivement "12, 12, 39".

L'opérateur valide la saisie et la sélection et procède à l'envoi de la saisie et de la sélection validées à l'ordinateur distant.

5 Les étapes du procédé sont mises en œuvre par une coopération, via le réseau informatique, entre l'ordinateur local et l'ordinateur distant.

Septième exemple : l'opérateur réalise dans l'ordre indiqué les étapes ci-après.

10 Il saisit la marque à déposer, par exemple : "LOGOPOLE".

Puis il saisit un libellé librement choisi de produits ou services, qui est destiné à être désigné par la marque, par exemple : "CAMIONS".

15 Les libellés proposés suivants s'affichent : "BENNES DE CAMIONS, CAMIONNETTES, CAMIONS, CAMIONNAGE, REPARATION DE CAMIONS".

20 On notera que les libellés proposés incluent le libellé librement choisi, au singulier, et le libellé additionnel "REPARATION DE CAMIONS", qui ne figure pas dans la classification internationale des marques.

25 Cette étape de sélection comprend la mise en œuvre d'un logiciel de comparaison permettant d'afficher les libellés proposés incluant au singulier et au pluriel le libellé librement choisi, les libellés proposés étant pris parmi les libellés de la classification internationale des marques et parmi les libellés additionnels.

L'opérateur sélectionne les libellés "CAMIONS, REPARATION DE CAMIONS", et les numéros des classes officielles s'affichent, respectivement "12, 37".

30 L'opérateur valide la saisie et la sélection et procède à l'envoi de la saisie et de la sélection validées à l'ordinateur distant.

Les étapes du procédé sont mises en œuvre par une coopération, via le réseau informatique, entre l'ordinateur local et l'ordinateur distant.

5 Huitième exemple : l'opérateur réalise dans l'ordre indiqué les étapes ci-après.

Il saisit la marque à déposer, par exemple : "LOGOPOLE".

10 Puis il saisit un libellé librement choisi de produits ou services, qui est destiné à être désigné par la marque, par exemple : "CAMIONS".

Les libellés proposés suivants s'affichent : "BENNES DE CAMIONS, CAMIONNETTES, CAMIONS, CAMIONNAGE, REPARATION DE CAMIONS, POIDS LOURDS, VEHICULES".

15 On notera que les libellés proposés incluent le libellé librement choisi, au singulier et au pluriel, et les libellés additionnels "REPARATION DE CAMIONS, POIDS LOURDS, VEHICULES".

20 Le libellé "POIDS LOURDS" est un synonyme de "CAMIONS" ; le libellé "VEHICULES" est conceptuellement plus général que celui de "CAMIONS".

25 Cette étape de sélection comprend la mise en œuvre d'un logiciel de comparaison permettant d'afficher les libellés proposés incluant au singulier et au pluriel le libellé librement choisi, les libellés proposés étant pris parmi les libellés de la classification internationale des marques et parmi les libellés additionnels, et incluant des libellés proposés synonymes au libellé librement choisi.

30 L'opérateur sélectionne les libellés "VEHICULES, REPARATION DE CAMIONS", et les numéros des classes officielles s'affichent, respectivement "12, 37".

Les étapes du procédé sont mises en œuvre par une coopération, via le réseau informatique, entre l'ordinateur local et l'ordinateur distant.

L'opérateur valide la saisie et la sélection et procède à l'envoi de la saisie et de la sélection validées à l'ordinateur distant.

Neuvième exemple : dans ce cas, c'est l'ordinateur local qui contient le fichier des libellés de la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques, l'intitulé des classes officielles et le numéro correspondant à chaque libellé et à chaque classe ; le fichier contient également des libellés additionnels ne figurant pas dans la classification internationale des marques et le numéro de la classe correspondant à chacun de ces libellés additionnels.

Selon une variante, l'ordinateur local dispose des informations déjà éventuellement contenues dans le compte utilisateur de l'opérateur.

Les exemples précédents peuvent être reproduits et dans ce cas l'opérateur, suite à la validation de la saisie et de la sélection procède à l'envoi de la saisie et de la sélection validées à l'ordinateur distant.

On note que la connexion à l'ordinateur distant peut intervenir à tout moment avant l'envoi de la saisie et de la sélection validées.

Selon une variante, l'utilisateur procède à la retransmission à l'ordinateur distant d'informations contenues dans le compte utilisateur, ce qui complète le dossier de préparation de la demande d'enregistrement de marque.

Selon une autre variante de chacun des exemples précédents, l'ordinateur distant est susceptible de transmettre par messagerie électronique des messages à un second ordinateur distant ; il est ainsi possible de retransmettre la saisie et la sélection validées au second ordinateur, ainsi que des informations contenues dans le

compte utilisateur ; lorsque ces informations, accompagnées de la saisie et de la sélection validées, sont suffisantes, le dossier de préparation de dépôt est complet ; il peut être alors utile qu'il soit révisé par un membre de la 5 Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle.

Ceci est facilité lorsque l'ordinateur distant ou le second ordinateur distant est installé dans les locaux du conseil.

REVENDICATIONS

1. Procédé pour préparer une demande d'enregistrement de marque, au moyen d'un ordinateur local susceptible d'être relié à un ordinateur distant par un réseau informatique de type Internet, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes, réalisées sur l'ordinateur local :

- (i) saisie de la marque,
- (ii) sélection des produits ou services auxquels s'applique la marque,
- (iii) validation de la saisie et de la sélection,
- (iv) envoi de la saisie et de la sélection validées à l'ordinateur distant par l'intermédiaire du réseau informatique,

lesdites étapes étant effectuées dans l'ordre indiqué.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'au moins une étape est mise en œuvre par une coopération entre l'ordinateur local et l'ordinateur distant.

3. Procédé selon les revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que la saisie et la sélection validées sont retransmises de l'ordinateur distant à un autre ordinateur distant, par messagerie électronique.

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'étape de saisie comprend l'opération consistant à scannériser le modèle de la marque.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'étape d'envoi comprend la transmission à l'ordinateur distant du modèle de la marque scannérisé, par le réseau informatique.

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'étape de sélection comprend le choix de l'intitulé d'au moins une classe officielle de produits ou services et l'affichage du numéro correspondant de la classe.

7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'étape de sélection comprend le choix d'au moins un numéro d'une classe officielle de produits ou services et l'affichage de l'intitulé correspondant de la classe.

8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'étape de sélection comprend :

- (i) la saisie d'au moins un libellé librement choisi,
- 10 (ii) la comparaison dudit libellé librement choisi avec des libellés potentiels contenus dans un fichier,
- 15 (iii) l'affichage, suite à ladite comparaison, d'un ou plusieurs libellé(s) proposé(s) parmi les libellés potentiels,
- (iv) la sélection d'au moins un libellé parmi le(s) libellé(s) proposé(s),
- (v) 20 l'affichage du numéro de la classe officielle correspondant au(x) libellé(s) sélectionné(s).

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que le fichier comporte les libellés de la classification officielle des marques et le numéro de la classe correspondant à chaque libellé.

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que le fichier comporte en outre des libellés additionnels ne figurant pas dans la classification officielle des marques et le numéro de la classe correspondant à chacun de ces libellés additionnels.

11. Procédé, selon l'une quelconque des revendications 8 à 10, caractérisé en ce que l'étape de sélection comprend la mise en œuvre d'un logiciel de comparaison, ce logiciel permettant d'afficher un libellé proposé identique au libellé librement choisi.

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que le logiciel de comparaison permet d'afficher un libellé proposé incluant le libellé librement choisi.

5 13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en ce que le logiciel de comparaison permet d'afficher un libellé proposé synonyme au libellé librement choisi.

FINNEGAN, HENDERSON, FARABOW,
GARRETT & DUNNER, L.L.P.
1300 I Street, N.W.
Washington, D.C. 20005
202/408-4000

SERIAL NO: 09/964, 753

DOCKET NO: 01682. 0110